ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

**Лицензионный договор** – это заключенное между правообладателем исключительного права (лицензиар) и их приобретателем (лицензиат) соглашение, по которому лицензиар представляет или обязуется предоставить лицензиату право использования РИД в предусмотренных договором пределах.

Лицензиаром и лицензиатом могут выступать как граждане, так и юридические лица.

Лицензионный договор может быть возмездным, так и безвозмездным, при этом лицензионный договор предполагается безвозмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 423) под возмездным договором понимается «договор, по которому одна сторона должна получить плату или иное встречное предоставление исполнение своих обязанностей». В качестве такого встречного предоставления может быть доля в уставном капитале предприятия. Также возмездным будет считаться договор, предусматривающий обязательства лицензиата о встречном предоставлении охраноспособных улучшений.

В лицензионной практике сложились две основные формы оплаты по лицензионному договору:

* паушально – производится в установленном размере единовременно или с рассрочкой платежа;
* роялти – производится поэтапно периодически в зависимости от экономического результата, получаемого приобретателем от использования объекта интеллектуальной собственности по лицензии, в определенном договорном периоде в процентном отношении к выбранной базе роялти.

В определении лицензионного (ст. 1235 ГК РФ) не указывается на обязанность лицензиата использовать охраняемый объект. Это означает, что из самого договора такая обязанность не вытекает. Однако она может быть предусмотрена договором.

Лицензиат вправе использовать охраняемый объект только в пределах и теми способами, которые предусмотрены договором. Если то или иное правомочие по использованию права прямо не указано в лицензионном договоре, считается, что оно не предоставлено лицензиату.

Некоторые РИД, получающие правовую охрану, охраняются при условии их государственной регистрации, в частности, изобретения, полезные модели, промышленные образцы. В отношении таких охраняемых объектов в лицензионном договоре необходимо указать номера и даты выдачи документа, удостоверяющее исключительное право. Такой договор подлежит государственной регистрации.

Ряд результатов интеллектуальной деятельности охраняются автоматически, без государственной регистрации, например, программы для ЭВМ, базы данных. Авторские права на такие объекты охраняются не только в России, но и в подавляющем числе зарубежных стран, в силу действия международных договоров РФ. Поэтому в лицензионных договорах, относящихся к таким объектам, лицензиат зачастую получает права на использование во всем мире или, по крайней мере, права, не ограниченные территорией России.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование РИД. Если такая территория в договоре не указана, то использовать данный РИД можно на всей территории РФ.

В пределах действия исключительных прав срок лицензионного договора устанавливается соглашением сторон по их свободному усмотрению. Однако если срок лицензионного договора превышает срок действия исключительного права, то при прекращении действия последнего прекращаются действия и основанные на нем лицензионные договоры. Эта норма применяется к случаям как договорного, так и обычного прекращения исключительного права.

Если лицензионный договор относится к нескольким объектам права (например, к запатентованному изобретению и к секрету производства), то прекращение срока действия одного (или некоторых) из них влечет прекращение срока действия договора.

Если исключительное право на объект, являющийся предметом лицензионного договора, перешло к новому правообладателю (не являющемуся лицензиаром), то лицензионный договор сохраняет силу, он не изменяется и не расторгается.

Лицензионные договоры делятся на два вида: простая (неисключительная) лицензия и исключительная лицензия.

Для ограничения простой лицензии от исключительной законодатель избрал следующий критерий: сохранение или не сохранение за лицензиаром права «выдачи лицензий другим лицам». При этом под лицензиями, выдаваемыми другим лицам, имеются в виду только те лицензии, которые предусматривают использование охраняемых объектов теми же способами, что указано в лицензионном договоре: те лицензии другим лицам, которые предусматривают предоставление права использования иными способами, во внимание приниматься не должны.

**Простая (неисключительная) лицензия** предоставляет лицензиату только право на использование охраняемого объекта. Это право существует только в рамках договорных отношений между лицензиаром и лицензиатом. Оно не приводит к появлению у лицензиата каких-либо абсолютных, исключительных прав. С нарушителями исключительного права на использование вправе бороться только лицензиар – владелец исключительного права.

**Исключительное право** на использование, предоставляемое лицензиату по исключительной лицензии, означает, что лицензиат не только имеет право использовать охраняемый объект, но имеет также право запрещать использование этого объекта любым другим лицам. Под другими лицами имеется в виду не только все третьи лица, но и сам лицензиар. Получив это право на использование, лицензиат вправе «исключить» всех других лиц из круга пользователей. Полученное им право становится не относительным, действующим только в рамках лицензионного договора, оно становится абсолютным и исключительным, подобным праву собственности.

Получив это право на основе исключительной лицензии, лицензиат может предъявлять иски о защите «своего» права к любым третьим лицам, нарушающим его право. При этом нарушитель права не может ссылаться на то, что он получил право на использование охраняемого результата по другому лицензионному договору, заключенному им (нарушителем) с лицензиаром (правообладателем): такой другой лицензионный договор не мог быть заключен по закону, а потому – если он все же заключен – он является ничтожной сделкой, то есть считается недействительным, причем недействительность его не должна устанавливаться в суде.

Права, полученные лицензиатом по исключительной лицензии, могут быть ограничены по договору. В нем может быть указано, например, что право использования (в пределах действия этой лицензии) имеют также лицензиаты, с которыми лицензионные договоры были заключены ранее, а также сам лицензиар (правообладатель). При этом должны быть указаны и пределы, не являющимися обладателями исключительного права на использование.

Если вид лицензионного договора не указан или обозначен неясно, предоставляемая лицензия предполагается простой (неисключительной). Лицензия считается исключительной либо если об этом прямо указано в договоре, либо если этот вывод вытекает из совокупности условий договора, или вообще следует из толкования договора.

Гражданский кодекс (п. 1 ст. 1237) устанавливает общую обязанность лицензиата предоставлять лицензиару отчет об использовании объекта лицензии. Такая обязанность не возлагается на лицензиата только в том случае, если договор прямо освобождает его от предоставления таких отчетов или кодексом не предусмотрено иное.

Если в лицензионном договоре, который прямо не освобождает лицензиата от предоставления таких отчетов, отсутствуют условия, касающиеся содержания отчетов, сроков и порядок их предоставления, то такие отчеты лицензиат обязан предоставлять только по требованию лицензиара и в произвольной форме.

При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности другому лицу (сублицензионный договор). Такое согласие может относиться только к части объекта лицензии и только к части прав, предоставленных по лицензионному договору. Это согласие может быть получено лицензиатом, как при заключении лицензионного договора, так и после этого.

Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в силу прямого указания закона. Государственная регистрация лицензионного договора осуществляется Федеральным институтом промышленной собственности.

Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации лицензионного договора влечет его недействительность.

Содержание лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца составляют права и обязанности сторон.

Предметом лицензионного договора не могут быть сведения, содержащие указания на охраняемый результат и сопровождающиеся информацией о норме и дате выдачи патента, удостоверяющего исключительные права на такой результат. Эти сведения не более чем соответствующая информация, позволяющая идентифицировать охранный документ, который удостоверяет подлежащее предоставлению право на использование, выступающее предметом лицензионного договора.

В договоре определяются объем производства лицензионной продукции, масштабы её продажи, а равно виды возможного производственного или коммерческого применения запатентованного объекта в той или иной отрасли промышленности или торговой сфере.

Распространена практика включения в условия лицензионного соглашения и так называемых технических условий, которые касаются обязанностей сторон по обмену усовершенствования, соблюдению лицензиатом надлежащего качества производимой по лицензии продукции, мера контроля за действиями лицензиата.

Основными правами лицензиара по договору являются право на получение лицензионного вознаграждения и право на осуществление контроля за действиями лицензиата.

К числу обязанностей лицензиара следует отнести его обязанности по:

* поддержанию в силе патента в течение всего срока действия договора;
* воздержанию от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования охраняемого объекта;
* принятию необходимых мер, связанных с предотвращением неправомерного использования запатентованного объекта третьими лицами;
* передаче лицензиату подробной технической документации, необходимой для практического освоения объекта лицензии;
* поставке специального оборудования, деталей, сырья, необходимых для налаживания производства на предприятии лицензиата;
* командированию на предприятие лицензиата необходимого количества специалистов.

Кроме того, лицензиар обязан гарантировать лицензиату техническую осуществимость производства лицензионной продукции, а равно достижение требуемых показателей и параметров указанной продукции.

Срок лицензионного договора зависит от интересов сторон. Лицензиат заинтересован в необходимом количестве времени, в течение которого он будет в состоянии наладить производство и реализацию лицензионной продукции. Как правило, срок лицензионного договора колеблется между тремя и десятью годами, с условием не превышения срока действия патента.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если нормами ГК РФ не предусмотрено иное.

В соответствии с заключенным лицензионным договором ответственность за нарушение его условий может предусматривать возмещение убытков потерпевшей стороне и применение штрафных санкций к нарушению.

Форма и размер ответственности определяется условиями договора или нормами действующего законодательства.

Стороны по договору несут ответственность за нарушение взаимных обязательств и несоблюдение договорных гарантий. Санкции в форме возмещения реального ущерба и упущенной выгоде могут применяться к лицензиару за техническую неосуществимость промышленного производства лицензионной продукции на предприятии лицензиата, не достижение заданных документацией технических показателей продукции, предусмотренных договором. За нарушение договорных сроков передачи документации или поставки лицензионного оборудования, необходимого для производства продукции по лицензии, на лицензиара может быть начислен штраф, размер которого определяется в договоре.

К лицензиату о возмещении убытков в виде, как реального ущерба, так и упущенной выгоды могут предъявляться в случае несоблюдения должного качества производимой по лицензии продукции, заданного инструкциями лицензиара. Штрафные санкции могут применяться к лицензиату в случаях невыплаты или несвоевременной выплаты им положенных по договору платежей, не предоставление по требованию лицензиара отчетов об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Предметом лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства выступает право использования соответствующего ноу-хау лишь в пределах, установленных договором. Этот договор может быть, как возмездным, так и безвозмездным. В случае отсутствия в таком договоре указания на его безвозмездность он является возмездным в силу прямого указания закона (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). В этом случае условие о размере вознаграждения или порядке его определения является существенным условием договора. В отсутствии этого условия возмездный договор считается незаключенным.

Условие о сроке не является существенным условием лицензионного договора. Такой договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия. Лицензионный договор, не содержащий указания на срок его действия, может быть расторгнут любой стороной с предварительным предупреждением другой стороны за шесть месяцев до момента расторжения договора. Правило о шестимесячном сроке является диспозитивным и может быть изменено договором. Следует также учитывать общее правило, согласно которому в случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.

Интерес лицензиата состоит в сохранении конфиденциальности секрета производства по окончании срока действия лицензионного договора, поэтому в течение этого времени лицензиар обязан сохранять конфиденциальность. Это именно обязанность лицензиара, но не его право.

Лицензиат обязан сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства. Это требование закона направлено на обеспечение интересов лицензиара.

Кроме обычных лицензионных договоров о предоставлении права использования программы ЭВМ или базы данных для указанных объектов, предусмотрена возможность заключения лицензионного договора в упрощенном порядке. Такой договор является договором о присоединении, иногда его называют «лицензия на обертке». Эта форма лицензионного договора состоит в следующем: каждый пользователь заключает с правообладателем договор присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре произведения или на его упаковке, а договор считается заключенным, когда пользователь начинает использование этого экземпляра программы для ЭВМ или базы данных.

Заключение такого договора происходит следующим образом:

* пользователь приобретает в собственность (покупает) экземпляр произведения. Иногда условия лицензионного договора об использовании напечатаны на упаковке этого экземпляра. Когда пользователь вскрывает упаковку, считается, что он вступил в договорные отношения;
* пользователь приобретает экземпляр произведения или находит его на чужом открытом сайте в Интернете. Открыв на экране своего компьютера эту программу для ЭВМ или базы данных, пользователь видит, прежде всего, текст договора, содержащего условия использования произведения; заканчивается текст договора приглашением «нажать мышку», что означает согласие пользователя с условиями предложенного договора. Если пользователь выполнит это действие, произведение вводится в память компьютера и может быть использовано. В противном случае ввода произведения не происходит.

Заключение, в данном случае, договора с индивидуальным пользователем в отношении приобретения права на использование программ для ЭВМ и баз данных является необходимым, так запись программы для ЭВМ или базы данных в память компьютера является актом воспроизведения.